

(English Translation)
Notification of Reasons for Refusal

Patent Application No.: 534,991/2002
Dispatch Date: September 19, 2006 (Drafting date: September 12, 2006)
Patent Office Examiner: Yuichi Mano 9744 5B00
Representative: To Attorney, Mr. K. Sugimura
Applied Provisions: Patent Law Section 29 (2), Section 36, Section 39

This application should be refused for the reasons mentioned below. If the applicant has any argument against the reasons, please submit such argument within 3 months from the dispatch date of this notification.

[Reason 1:]

The inventions of the claims 1-37 of the present application should not be granted a patent under Patent Law Section 29(2), since it could have easily been made by persons who have common knowledge in the technical field to which the inventions pertain, on the basis of the inventions described in the distributed publications mentioned below or made available to the public through electric telecommunication lines in Japan or foreign countries prior to the filing of the present application.

[Refer to:]

1. International Publication Number: WO 99/46701
2. U.S. Patent Number 5,794,259

[Remarks:]

The cited publication 1, particularly in reference to page 2, lines 15-18; page 5, line 8 to page 6, line 4; page 8, line 30 to page 9, line 27; page 11, line 16 to page 12, line 21; Fig. 1c; Fig. 1d; Fig. 3c and Fig. 3d, discloses an invention comprising steps of:

- analysing online forms presented by shopping sites etc.,
- identifying from User Metadatabase a data to be filled into a blank space in said form, and

-after a page with said space being filled with said data is displayed to the user for confirmation, transmitting said page to said sites.

Further, the cited publication 2, particular in reference to column 1, lines 5-8; column 3, line 33 to column 4, line 4 and Fig. 2, discloses, as is the case with the cited publication 1, a feature that a form is sent after its blank space is automatically filled.

Comparing the invention of the present application as claimed in claims 1-37 with that of the cited publication 1 or 2, the difference between these inventions is the well-known technique prior to filing of the present application or only a designing matter which can suitably be determined by those skilled in the art, the invention of the present application as claimed in claims 1-37 can easily be invented by those skilled in the art.

[Reason 2:]

The subject application does not comply with the requirements under Patent Law Section 36(6)(i) on the following points in the claims.

[Remarks]

In claim 4, there is disclosed a feature that the blank form is filled in using "a fuzzy fill procedure", but there is no description of "a fuzzy fill procedure" in the description. This may be applied to claims 11, 17, 24, 29, and 34.

Therefore, the inventions of claims 4, 11, 12, 17, 18, 24, 25, 29 and 34 are not those described in the description.

[Reason 3:]

The subject application does not comply with the requirements under Patent Law Section 36(6)(ii) on the following points in the claims.

- A. The term of "a fuzzy fill procedure" described in claim 4 is not a technical term used in this technical field, so that the meaning thereof is not clear. This may be applied to claims 11, 17, 24, 29 and 34.
- B. Claim 19 describes "maintaining an additional database", but the additional database is previously maintained in the first computer server and is not maintained with respect to each implementation of the method of automating data transactions. Therefore, it is not clear that the step of "maintaining an additional database" is one step of the method of automating data transactions. This may be applied to claims 26 and 35.
- C. Claim 19 describes "said stored form data relating to forms required by at least one other computer server". This would conceivably mean that the stored form data

relates to a form before said form is required by another computer server, but the correct meaning thereof is not clear. This may be applied to claims 26 and 35.

- D. Claim 31 describes "employing program code residing on said first computer server", but the program code is previously employed and is not employed with respect to each implementation of the method of automating login transactions. Therefore, it is not clear that the step of "employing program code residing on said first computer server" is one step of the method of automating login transactions.

Thus, the inventions of the present application as claimed in claims 4, 11, 12, 17-20 and 24-37 are not clear.

[Reason 4:]

The inventions of the present application as claimed in claims 1 and 4 are the same as that filed prior to the filing of the present application, so that it cannot be patented under Patent Law Section 36(6)(ii).

[Refer to:]

3. Japanese Patent Application No. 580,711/2001
(PCT National Phase Publication No. 501,426/2004)

- a. The inventions of the present application as claimed in claims 1 and 4 are the same as that of the cited publication 3 as claimed in claim 1.
- b. The invention of the present application as claimed in claim 2 is the same as that of the cited publication 3 as claimed in claim 2.
- c. The invention of the present application as claimed in claim 3 is the same as that of the cited publication 3 as claimed in claim 5.
- d. The invention of the present application as claimed in claim 5 is the same as that of the cited publication 3 as claimed in claim 4.
- e. The invention of the present application as claimed in claim 6 is the same as that of the cited publication 3 as claimed in claim 6.
- f. The invention of the present application as claimed in claim 7 is the same as that of the cited publication 3 as claimed in claim 7.
- g. The invention of the present application as claimed in claim 8 is the same as that of the cited publication 3 as claimed in claim 8.
- h. The invention of the present application as claimed in claim 9 is the same as that of the cited publication 3 as claimed in claim 9.
- i. The invention of the present application as claimed in claim 10 is the same as that of

the cited publication 3 as claimed in claim 12.

- j. The invention of the present application as claimed in claim 11 is the same as that of the cited publication 3 as claimed in claim 10.
- k. The invention of the present application as claimed in claim 12 is the same as that of the cited publication 3 as claimed in claim 11.
- l. The inventions of the present application as claimed in claims 13, 17 and 24 are the same as that of the cited publication 3 as claimed in claim 14.
- m. The inventions of the present application as claimed in claims 14, 21 and 32 are the same as that of the cited publication 3 as claimed in claim 15.
- n. The inventions of the present application as claimed in claims 15, 22 and 33 are the same as that of the cited publication 3 as claimed in claim 16.
- o. The inventions of the present application as claimed in claims 16, 23, 31 and 34 are the same as that of the cited publication 3 as claimed in claim 17.
- p. The inventions of the present application as claimed in claims 18, 25 and 30 are the same as that of the cited publication 3 as claimed in claim 19.
- q. The inventions of the present application as claimed in claims 19, 26 and 35 are the same as that of the cited publication 3 as claimed in claim 20.
- r. The inventions of the present application as claimed in claims 20, 27, 29 and 36 are the same as that of the cited publication 3 as claimed in claim 21.
- s. The inventions of the present application as claimed in claims 28 and 37 are the same as that of the cited publication 3 as claimed in claim 22.

Moreover, it should be noted that "an incorporation by reference" in U.S. patent system could not be allowed in Japan.

Further, it should be noted that an amendment for adding the technical contents disclosed in U.S. Serial No. 09/561,449 (corresponding to the priority application of the cited publication 3) could not satisfy the amending requirement of Article 17-II, Item 3 of the Japanese Patent Law.

[Our comment:]

We think that the technical contents not disclosed in U.S. Serial No.09/561,449, i.e., the cited publication 3 should be claimed.

Cited Document 3

Method and system of implementing recorded data for automating internet interactions

Publication number: JP2004501426T

Publication date: 2004-01-15

Inventor:

Applicant: America Online Inc.

Classification:

- international: G06F13/00; G06F15/00; G06F17/24; G06F17/30;
G06F13/00; G06F15/00; G06F17/24; G06F17/30;
(IPC1-7): G06F15/00; G06F13/00

- european: G06F17/24F; G06F17/30W7L

Application number: JP20010580711T 20010427

Priority number(s): US20000561449 20000428; WO2001US13449
20010427

Also published as:

WO0184359 (A3)
 WO0184359 (A3)
 WO0184359 (A2)
 US6981028 (B1)
 US2005256841 (A1)

more >>

[Report a data error here](#)

Abstract not available for JP2004501426T

Abstract of corresponding document: **US2005256841**

A method and system of implementing recorded data for automating interactions which occur across the Internet includes storing data at a central Web server adapted for maintaining a database. Responsive to a program script requesting data, computer program code at the central Web server selectively extracts stored data from the database, manipulates the data in accordance with the request, and supplies the manipulated data in a format desired by the requesting program script.

Data supplied from the **esp@cenet** database - Worldwide

拒絶理由通知書

Received
2006.9.19
SUGIMURA

特許出願の番号	特願2002-534991
起案日	平成18年 9月12日
特許庁審査官	間野 裕一 9744 5B00
特許出願人代理人	杉村 興作 様
適用条文	第29条第2項、第36条、第39条

この出願は、次の理由によって拒絶をすべきものである。これについて意見があれば、この通知書の発送の日から3か月以内に意見書を提出して下さい。

理 由

(理由1)

この出願の下記の請求項に係る発明は、その出願前日本国内又は外国において颁布された下記の刊行物に記載された発明又は電気通信回線を通じて公衆に利用可能となった発明に基いて、その出願前にその発明の属する技術の分野における通常の知識を有する者が容易に発明をすることができたものであるから、特許法第29条第2項の規定により特許を受けることができない。

記

【刊行物一覧】

1. 国際公開第99/46701号
2. 米国特許第5794259号明細書

【請求項】 1～37

【刊行物】 1または2

【備考】

刊行物1には、特に、第2頁第15行乃至第18行、第5頁第8行乃至第6頁第4行、第8頁第30行乃至第9頁第27行、第11頁第16行乃至第12頁第21行、第1c図、第1d図、第3c図及び第3d図を参照すると、ショッピングサイト等から受信したオンラインフォームを解析して、ユーザメタデータベースから、前記フォームの空欄を充填すべきデータを識別して、空欄を該データで充填したページを確認のためにユーザに提示してから前記サイトに送信する発明が記載されている。

また、刊行物2には、特に、第1欄第5行乃至第8行、第3欄第33行乃至第4欄第4行及び第2図を参照すると、刊行物1に記載された発明と同様に、受信したフォームの空欄を自動的に充填して送信する発明が記載されている。

本願の請求項1乃至37に係る発明と刊行物1または2に記載された発明とを対比すると、両者の間の差異は、本願出願時における周知技術であるか、当業者が適宜決定できる設計的事項程度のものであるので、本願の請求項1乃至37に係る発明は刊行物1または2に記載された発明に基づいて当業者が容易に発明できたものである。

(理由2)

この出願は、特許請求の範囲の記載が下記の点で、特許法第36条第6項第1号に規定する要件を満たしていない。

記

請求項4には、ブランクフォームが「ファジー充填手順」を用いて充填される旨が記載されているが、発明の詳細な説明には、「ファジー充填手順」に関する記載がない。

請求項11、17、24、29及び34についても同様である。

よって、請求項4、11、12、17、18、24、25、29及び34に係る発明は、発明の詳細な説明に記載したものでない。

(理由3)

この出願は、特許請求の範囲の記載が下記の点で、特許法第36条第6項第2号に規定する要件を満たしていない。

記

A. 請求項4には、「ファジー充填手順」と記載されているが、これは、当該技術分野で知られている専門用語でもないため、その技術的の意味が不明である。

請求項11、17、24、29及び34についても同様である。

B. 請求項19には、「追加のデータベースを保存する工程」と記載されているが、追加のデータベースは、あらかじめ第1のコンピュータサーバーに保存され

ているものであり、データトランザクション自動化方法を実施するたびに保存するものではないため、「追加のデータベースを保存する工程」がデータトランザクション自動化方法を構成する1工程とされている意味が不明である。

請求項26及び35についても同様である。

C. 請求項19には、「この記録フォームデータは、少なくとも1つの他のコンピュータサーバーにより要求されるフォームに関連しているようにする」と記載されており、フォームが他のコンピュータサーバーにより要求されるより前に、記録フォームデータを前記フォームに関連させておくように読めるが、その意味が不明である。

請求項26及び35についても同様である。

D. 請求項31には、「前記第1コンピュータサーバーにあるプログラムコードを採用する工程」と記載されているが、プログラムコードは、あらかじめ採用されているものであり、ログイントランザクション自動化方法を実施するたびに採用するものではないため、「前記第1コンピュータサーバーにあるプログラムコードを採用する工程」がログイントランザクション自動化方法を構成する1工程とされている意味が不明である。

よって、請求項4、11、12、17乃至20及び24乃至37に係る発明は明確でない。

(理由4)

この出願の下記の請求項に係る発明は、その出願日前の下記の出願に係る発明と同一であるから、特許法第39条第1項の規定により特許を受けることができない。

記

【特許出願一覧】

A. 特願2001-580711号（特表2004-501426号）

【請求項】1, 4

【特許出願】A

【備考】

本願の請求項1及び4に係る発明は、特許出願Aの請求項1に係る発明と同一である。

【請求項】 2**【特許出願】 A****【備考】**

本願の請求項2に係る発明は、特許出願Aの請求項2に係る発明と同一である。

【請求項】 3**【特許出願】 A****【備考】**

本願の請求項3に係る発明は、特許出願Aの請求項5に係る発明と同一である。

【請求項】 5**【特許出願】 A****【備考】**

本願の請求項5に係る発明は、特許出願Aの請求項4に係る発明と同一である。

【請求項】 6**【特許出願】 A****【備考】**

本願の請求項6に係る発明は、特許出願Aの請求項6に係る発明と同一である。

【請求項】 7**【特許出願】 A****【備考】**

本願の請求項7に係る発明は、特許出願Aの請求項7に係る発明と同一である。

【請求項】 8**【特許出願】 A****【備考】**

本願の請求項8に係る発明は、特許出願Aの請求項8に係る発明と同一である。

【請求項】 9**【特許出願】 A**

【備考】

本願の請求項9に係る発明は、特許出願Aの請求項9に係る発明と同一である。

【請求項】 1 0

【特許出願】 A

【備考】

本願の請求項10に係る発明は、特許出願Aの請求項12に係る発明と同一である。

【請求項】 1 1

【特許出願】 A

【備考】

本願の請求項11に係る発明は、特許出願Aの請求項10に係る発明と同一である。

【請求項】 1 2

【特許出願】 A

【備考】

本願の請求項12に係る発明は、特許出願Aの請求項11に係る発明と同一である。

【請求項】 1 3, 1 7, 2 4

【特許出願】 A

【備考】

本願の請求項13、17及び24に係る発明は、特許出願Aの請求項14に係る発明と同一である。

【請求項】 1 4, 2 1, 3 2

【特許出願】 A

【備考】

本願の請求項14、21及び32に係る発明は、特許出願Aの請求項15に係る発明と同一である。

【請求項】 1 5, 2 2, 3 3

【特許出願】 A

【備考】

本願の請求項15、22及び33に係る発明は、特許出願Aの請求項16に係る発明と同一である。

【請求項】 16, 23, 31, 34

【特許出願】 A

【備考】

本願の請求項16、23、31及び34に係る発明は、特許出願Aの請求項17に係る発明と同一である。

【請求項】 18, 25, 30

【特許出願】 A

【備考】

本願の請求項18、25及び30に係る発明は、特許出願Aの請求項19に係る発明と同一である。

【請求項】 19, 26, 35

【特許出願】 A

【備考】

本願の請求項19、26及び35に係る発明は、特許出願Aの請求項20に係る発明と同一である。

【請求項】 20, 27, 29, 36

【特許出願】 A

【備考】

本願の請求項20、27、29及び36に係る発明は、特許出願Aの請求項21に係る発明と同一である。

【請求項】 28, 37

【特許出願】 A

【備考】

本願の請求項28及び37に係る発明は、特許出願Aの請求項22に係る発明と同一である。

なお、米国特許制度における参照による組込 (incorporation by reference) は我が国では認められることに注意されたい。

また、これに関連して、本願明細書の段落【0037】から引用されている、米国特許出願第09／561449号明細書（上記（理由4）で提示した特許出願Aの優先権主張の基礎とされている米国出願）の記載事項を、本願明細書に追加する補正は、特許法第17条の2第3項に規定する要件を満たさない可能性が高いので、補正を行う際には十分注意されたい。

先行技術文献調査結果の記録

【調査した分野】 I P C G 0 6 F 1 3 / 0 0
G 0 6 F 1 5 / 0 0
G 0 6 F 1 2 / 0 0

【先行技術文献】

1. Pierre Maret, et al., "Multimedia Information Interchange: Web Forms Meet Data Servers", IEEE International Conference on Multimedia Computing and Systems, 1999., Florence, Italy, June 7, 1999, Volume 2, pages 499-505, IEEE
(非特許文献番号: NPL02029388)
2. 下内大輔, 「使って分かるディレクトリサービス 第1回 ノーツへのシングルサインオンを実現」, INTEROP MAGAZINE, 第10卷, 第1号, 第112-117頁, ソフトバンクパブリッシング株式会社, 2000年1月1日
(C S D B : 国内技術雑誌200200119009)
(特に第114頁右欄第31行乃至第115頁左欄第3行参照)
3. 中島募, 「シングル・サインオン ユーザー情報を集約管理して認証処理を一元化 安全性と利便性を両立」, 日経インターネットテクノロジー, 第29号, 第156-165頁, 日経BP社, 1999年11月22日
(C S D B : 国内技術雑誌200000845004)

この先行技術文献調査結果の記録は、拒絶理由を構成するものではない。

この拒絶理由通知の内容に関するお問い合わせがございましたら下記までご連絡下さい。

特許審査第四部 情報処理 間野 裕一

TEL:03-3581-1101 内線 3545 FAX:03-3501-0737